

10. 1. Kann der Dienstherr, nach Überlassung der Kenntnis einer Angestelltenervfindung durch den Angestellten an einen Dritten, die Übertragung des von diesem angemeldeten und erlangten Patents nach den Grundsätzen der sog. Patentvindikation oder nur nach den Grundsätzen über Schadensersatz wegen unerlaubter Handlung verlangen?

2. Kann der Dienstherr eine Erfindung des Angestellten, die dieser während eines Urlaubs am Ende der Dienstzeit gemacht hat, für sich beanspruchen?

3. Steht eine fertige Dienstervfindung schon dann vor, wenn der Angestellte die grundlegenden technischen Gedanken der Erfindung erkannt hat, oder ist dazu erforderlich, daß eine für jene Patentanmeldung ausreichende Lösung der technischen Aufgabe fertig vorhanden ist?

PatG. §§ 1, 3, 6. BGB. § 823.

I. Zivilsenat. Ur. v. 25. Februar 1933 i. S. L. & G. AG.
(Wekl.) w. S. S. W. AG. (Kl.). I 139/32.

I. Landgericht I Berlin.

II. Kammergericht daselbst.

Die Beklagte war bis zum Erlöschen des Schutzes (11. September 1932) Inhaberin des mit Wirkung vom 11. September 1909 erteilten DRP. 224168, dessen einziger Patentanspruch lautet:

Spannungsreifen für Elektrizitätszähler nach Ferrarisprinzip mit einem die Scheibe nur einmal durchgehenden Kraftfluß und einem auf der einen Seite der Scheibe in Richtung derselben verlaufenden magnetischen Nebenschluß, dadurch gekennzeichnet, daß der den magnetischen Nebenschluß vermittelnde Teil des Spannungsreifens als der eine der beiden das Nutzfeld bestimmenden Gegenpole benutzt wird, zum Zwecke, infolge der dadurch erreichten großen Ausbreitung des Nutzfeldes dieses schwach halten zu können.

Dieses Patent beanspruchte die Klägerin für sich, weil Erfinder des patentierten Spannungseisens der Ingenieur W. St. gewesen sei und dieser die Erfindung während seiner Tätigkeit in ihrem Dienst gemacht habe. Es handle sich danach um eine ihr zustehende Dienstervfindung, welche die Beklagte nach dem am 1. Juli 1909 erfolgten Eintritt des W. St. bei ihr von diesem erworben und zur Verschleierung ihres Interesses durch den Bruder des Erfinders, M. St. in Berlin, habe anmelden lassen. W. St. habe die Erfindung schon im Jahre 1909 fertig in seinem Besitz gehabt, wie sich aus seinem Tagebuch über seine Tätigkeit als Konstrukteur und aus einer seinen Notizen beigelegten Zeichnung vom 16. Juni 1909 eindeutig ergebe. Aus diesem Tagebuch ergebe sich ferner, daß er bereits Anfang Juli 1909 für die Beklagte oder deren Rechtsvorgängerin zeichnerisch den Erfindungsgegenstand dargestellt und nach den von der Beklagten vorgelegten Aufzeichnungen ihres Versuchslaboratoriums auch praktisch ausprobiert habe. Allerdings habe die Beklagte schon vor Eintritt des hierzu angestellten W. St. an der Konstruktion neuer Zähler gearbeitet, dabei aber einen ganz anderen Weg gewählt und auf Verbesserungen in anderer Richtung hingearbeitet. Unmittelbar nach Eintritt des St. seien dann die von diesem mitgebrachten Erfindungsgedanken bei der Beklagten in Erscheinung getreten. Diese Tatsachen bewiesen, daß W. St. die Wahrheit gesagt habe, als er später der Klägerin den behaupteten Sachverhalt über die Zeit seiner Erfindung mitgeteilt habe. Demgemäß hat die Klägerin mit der im März 1927 erhobenen Klage ursprünglich die Übertragung des DRP. 224168 und die Einwilligung der Beklagten in dessen Umschreibung verlangt.

Die Beklagte hat den Antrag auf Klageabweisung damit begründet, daß W. St. seine Erfindung erst längere Zeit nach dem 1. Juli 1909 vollendet habe und deshalb nicht verpflichtet gewesen sei, seinen Erfindungsgedanken der Klägerin zu belassen. Was W. St. vorher vielleicht besessen haben möge, sei eine allgemeine Idee über die mögliche Art der zu lösenden Aufgabe gewesen, keineswegs aber die Lösung. Deshalb stehe die von St. der Beklagten überlassene Erfindung nur dieser zu; die später von St. aus Nachsicht gemachten falschen Angaben seien den Tatsachen gegenüber unbeachtlich.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Entgegengesetzt entschied das Kammergericht. Die Beklagte legte Revision ein und beantragte Zurückweisung der Berufung der Klägerin gegen das

Landgerichtsurteil. Die Klägerin bat um Zurückweisung der Revision und im Hinblick auf das Erlöschen des streitigen Patents hilfsweise, die Revision mit der Maßgabe zurückzuweisen, daß festgestellt werde, die Beklagte sei während Bestehens des DRP. 224168 verpflichtet gewesen, in die Übertragung und Umschreibung dieses Patents auf sie, Klägerin, zu willigen. Die Revision führte zur Aufhebung und Zurückverweisung.

Gründe:

I. Mit Recht nimmt das Kammergericht an, daß sich der auf den mitgeteilten Tatbestand gestützte Anspruch auf Übertragung des Patents als Anspruch aus unerlaubter Handlung darstellt, daß die Klage also nur Erfolg haben kann, wenn der Rechtsvorgängerin der Beklagten ein Verschulden beim Erwerb und bei der Anmeldung der St. schen Erfindung nachgewiesen werden kann. Zwar ist daran festzuhalten, daß eine Angestelltererfindung regelmäßig ohne besonderen Übertragungsakt dem Dienstherrn zufällt. Das ändert sich auch nicht, wenn der Angestellte vertragswidrig die Erfindung für sich zum Patent anmeldet und daraufhin ein Patent erlangt. Das Recht entsteht unmittelbar in der Person des Dienstherrn (vgl. RGZ. Bd. 136 S. 415 [418])¹⁾. Dieser kann in solchen Fällen die Rechte an der Erfindung und später das Patent für sich verlangen. Wird ein so erlangtes Patent vom Angestellten auf einen Dritten übertragen, so kann der Dienstherr von dem Dritten die Herausgabe auch dann verlangen, wenn dieser bei dem Erwerb im guten Glauben war (vgl. Bießker Anm. 34 zu § 3 PatG., S. 209). Um einen solchen Fall handelt es sich hier aber nicht. W. St. hat die Kenntnis seiner Erfindung der Rechtsvorgängerin der Beklagten verschafft. Das ist gegenüber dem streitigen Recht der Klägerin an der Erfindung eine widerrechtliche Entnahme, falls auf Seiten der Klägerin eine ihr zustehende Dienstleistung vorlag. Mit der Anmeldung und jedenfalls mit der Patenterteilung für die Rechtsvorgängerin der Beklagten (oder deren Strohmann) ist der Fortbestand selbständiger Erfinderrechte der Klägerin an der gleichen Erfindung unvereinbar. Mit der Patenterteilung an einen Dritten geht das Erfinderrecht des Dienstherrn unter (vgl. RGZ. Bd. 75 S. 225 [228]). Aber auch das Patent entsteht in solchem Fall nicht, wie bei der Anmeldung

¹⁾ Auch RGZ. Bd. 139 S. 52.

des Angestellten, in der Person des Dienstherrn, sondern für den anmeldenden Dritten. Von einer Vindikation, dem Anspruch auf Herausgabe eines in Wahrheit dem Dienstherrn zustehenden Patents, kann in solchem Fall nicht die Rede sein. Wohl aber bleibt auch hier der Tatbestand der widerrechtlichen Entnahme durch den Angestellten im Zusammenwirken mit dem Dritten unberührt und läßt Schadensersatzansprüche gegen diesen nach § 823 BGB. entstehen, sofern der Dritte bei der Anmeldung oder mindestens bei Erlangung des Patents wußte, daß der Angestellte durch die Mitteilung der Erfindung die Rechte des Dienstherrn verletzte (vgl. RWrt. vom 27. März 1918 in GRUR. 1930 S. 1110).

Mit Recht hat deshalb das Kammergericht angenommen, daß die Klage nur Erfolg haben kann, wenn neben dem objektiven auch der subjektive Tatbestand der unerlaubten Handlung nachgewiesen ist. Das beanstandet die Revision nicht. . . (Es folgt die Erörterung eines Nebenpunktes.)

II. Es kommt deshalb zunächst darauf an, ob der Berufungsrichter ohne Rechtsirrtum angenommen hat, daß dem DRP. 224168 eine der Klägerin zustehende Dienstleistung des W. St. zugrunde liegt. Er geht davon aus, daß jede vor dem 1. Juli 1909 liegende Dienstleistung der Klägerin zustehe, und lehnt die vom Landgericht gebilligte Ansicht der Beklagten ab, daß die Klägerin keinesfalls eine am 16. Juni 1909 vollendete Erfindung des W. St. beanspruchen könne, eine Ansicht, die sich darauf stütze, daß W. St. damals bereits wegen seines bevorstehenden Eintritts in die Dienste der Rechtsvorgängerin der Beklagten von der Klägerin beurlaubt gewesen sei. Zur Begründung wird ausgeführt, daß nach dem zwischen der Klägerin und W. St. abgeschlossenen Dienstvertrag alle von diesem gemachten Erfindungen der Klägerin zustehen sollten, daß nicht ersichtlich sei, warum die von einem bezahlten Angestellten gemachte Erfindung dann anders behandelt werden solle, wenn sie während eines Urlaubs am Schluß der Dienstzeit gemacht worden sei, und daß diese rechtliche Beurteilung auch durch eine weitere Vertragsvereinbarung bestätigt werde, wonach sogar die binnen zwei Monaten nach Beendigung der Dienstzeit vom Angestellten zum Patent angemeldeten Erfindungen von der Klägerin beansprucht werden könnten.

Die hiergegen erhobenen Klagen der Revision können keinen Erfolg haben, weil die Vertragsauslegung des Kammergerichts

nirgends von Rechtsirrtum beeinflusst ist. Es kann dahingestellt bleiben, ob die Berufung der Klägerin auf die ihr vertraglich zustehenden Rechte wegen übermäßiger Bindung des Angestellten zu beanstanden wäre, wenn die Klägerin eine Erfindung eines Angestellten für sich verlangte, die sich nach der Rechtsprechung nicht als Dienstertfindung darstellt. Eröffnet der Vertrag solche Möglichkeit, so folgt daraus keinesfalls die Nichtigkeit aller Vereinbarungen des Vertrags über Erfindungen des Angestellten; diese Vereinbarungen müssen mindestens insoweit wirksam bleiben, als es sich um Angestelltererfindungen handelt, die auch ohne ausdrückliche Vereinbarung als Dienstertfindungen dem Dienstherrn zufallen.

Der Revision ist zuzugeben, daß der Angestellte im allgemeinen nicht verpflichtet ist, dem Dienstherrn seine in der Entwicklung begriffenen Gedanken und Versuche, die vielleicht einmal zu Erfindungen austreifen können, beim Ausscheiden zu offenbaren und zur Ausbeutung zu überlassen. Inwieweit vertragliche Vereinbarungen dem Dienstherrn weitergehende Rechte geben können, bedarf hier keiner Erörterung. Denn die Klägerin beansprucht solche weitergehenden Rechte gar nicht, und das Kammergericht entnimmt dem Vertrag auch nur, daß die Klägerin die streitige Erfindung für sich verlangen konnte, wenn sie von St. vor Beendigung seiner Dienstzeit fertiggestellt war. Ein Rechtsirrtum ist hier nicht ersichtlich.

Im Gegensatz zu den Ausführungen der Revision ist es aber auch nicht zu beanstanden, daß das Kammergericht der Klägerin eine während des Schlussurlaubs von St. etwa beendete Dienstertfindung nach dem Vertrage zuspricht. Das ist um so weniger zu bemängeln, als man auch wegen Fehlens besonderer Vertragsbestimmungen zu demselben Ergebnis gelangen müßte. Es läßt sich zwar nicht leugnen, daß eine Beurlaubung eines Angestellten am Schlusse der Dienstzeit unter Umständen trotz Gewährung von Gehalt für diesen Zeitraum auch den Sinn haben kann, daß der Angestellte mit Antritt des Urlaubs aus dem Dienst scheidet, nur noch aus Entgegenkommen für die Urlaubszeit Gehalt erhält, jedenfalls zu Dienstleistungen nicht wieder herangezogen werden kann. Für eine solche Annahme aber hat die Beklagte nichts vorgebracht. Es kann deshalb nicht bemängelt werden, daß das Kammergericht das Gegenteil annimmt. Dann ist der Schluß rechtlich nicht zu beanstanden, daß die während eines solchen Urlaubs fertig gewordene Dienstertfindung

dem bisherigen Dienstherrn zusteht, nicht aber freie Erfindung des Angestellten ist.

III. Demnach ist die Entscheidung, abgesehen von der Frage des Verschuldens, nur noch davon abhängig, ob die von der Klägerin beanspruchte Erfindung (DRP. 224168) schon vor dem 1. Juli 1909 fertig war. Das Kammergericht hat das in Anlehnung an das Gutachten des Sachverständigen D. angenommen, doch sind die von der Revision hiergegen geltend gemachten Bedenken derart schwerwiegend, daß das angefochtene Urteil nicht aufrecht erhalten werden kann. Insbesondere bestehen erhebliche Zweifel, ob nicht der Sachverständige verkannt hat, daß man von einer fertigen Erfindung, die dem Dienstherrn zufällt, erst reden kann, wenn die Lösung der in Frage kommenden technischen Aufgabe wirklich gefunden ist, sodaß eine Patentanmeldung eingereicht werden und ein anderer Sachkundiger die Erfindung in Benutzung nehmen kann. Der Sachverständige D. hat ausgeführt, daß schon der Patentanspruch allein den Erfindungsgeanken des DRP. 224168 deutlich erkennen lasse, darin bestehend: es soll nicht mehr ein gesonderter Pol für den Triebfluß ausgebildet werden, sondern durch geeignete Ausbildung des Eisenkörpers soll erreicht werden, daß der den Nebenschlußfluß führende Teil eine neue Aufgabe erhält, daß nämlich aus ihm auch der Triebfluß austreten muß. Weiter wird ausgeführt, daß Ziel und Zweck nach der Patentbeschreibung darin besteht: es soll erreicht werden, daß durch die gewonnene große Ausdehnung des Nutzfeldes dieses schwach gehalten werden kann. Anschließend hebt der Sachverständige hervor, daß durch die neue Gestaltung wegen der geringeren Flußdichte eine gewisse Unempfindlichkeit gegen Spannungs- und Periodenänderung und schließlich auch eine Verringerung der Bauhöhe erreicht werde. Von den Ausführungen des Kammergerichts kommen daher hier nur diejenigen in Betracht, die im Anschluß an das Ergebnis des Sachverständigen D. darzulegen versuchen, daß die Erfindung des St. ausweislich seiner Zeichnung vom 16. Juni 1909 schon damals fertig vorgelegen habe. Es kann deshalb — soweit überhaupt eine Nachprüfung in der Revisionsinstanz zulässig ist — den rechtlich unbedeutlichen, auch von der Revision nicht beanstandeten Ausführungen darüber nur zugestimmt werden, daß bis zum Eintritt des St. bei der Beklagten dort von dem Erfindungsgeanken des Klagepatents und dem hierzu führenden Lösungswege nichts bekannt

war. Das Kammergericht hat daraus in rechtlich einwandfreier Weise den Schluß gezogen, daß erst St. der Beklagten die Grundzüge der Gestaltung des Spannungseisens offenbart hat, und daß die hier besonders in Betracht kommende Zeichnung im Tagebuch des St. wirklich am 16. Juni 1909 angefertigt, also nicht nachträglich zurückdatiert ist.

Mit Recht beanstandet aber die Revision die Ausführungen des Kammergerichts, in denen dargelegt wird, daß am 16. Juni 1909 die Erfindung des DRP. 224 168 fertig vorgelegen habe. Man wird nach den Ausführungen des Sachverständigen D. nicht bezweifeln können, daß St. den Hauptgedanken seiner Erfindung erst erkannt hat, als er feststellte, daß es notwendig sei, bei gegebenem Gesamtfluß die Flußdichte (für je 1 qcm Fläche) zu verringern, und zwar dadurch, daß man die Fläche vergrößert, aus der die Kraftlinien austreten. Der Augenschein zeigt, daß in der Zeichnung vom 16. Juni 1909 von einer Vergrößerung der Austrittsfläche für den Strom noch nichts erkennbar war. Das hat der Sachverständige auch für die entsprechende Figur 5 der Patentzeichnung ausdrücklich zugegeben. Der Sachverständige ist jedoch der Ansicht, daß bei einem Spannungseisen der im Patentanspruch charakterisierten Art das allgemein bekannte Ziel größtmöglicher Unabhängigkeit von Spannung und Frequenz von jedem Sachkundigen ohne erfinderische Tätigkeit hätte erreicht werden können. Bei der Vergrößerung der maßgeblichen Flächen habe es sich nur noch um eine solche Aufgabe gehandelt, die zwar erst durch Laboratoriumsversuche zu lösen gewesen sei, umständliche Arbeit erfordert habe, aber mit dem Rüstzeug des Ingenieurs, dem die Grundgedanken des Zählerbaus nach dem Stande der Technik geläufig waren, ohne weiteres hätte bewältigt werden können. Der Sachverständige meint, es sei eine Dingenweisheit, daß eine geringe Flußdichte im Luftraum zweckmäßig sei, um die bekannten Forderungen nach möglichst großer Unabhängigkeit von Spannung und Frequenz bei Wechselstromzählern zu erreichen, und zwar durch Verbreitern der Flächen, aus denen die Kraftlinien austreten. Dann aber fragt man vergeblich, warum St., den beide Parteien für einen guten Sachverständigen des Zählerbaus halten, von diesem angeblich selbstverständlichen Gedanken, zunächst wenigstens, keinen Gebrauch gemacht hat, warum er sogar noch in der Patentanmeldung einige Formen von Spannungs-

eifen zeichnete, bei denen ebenfalls von einer Vergrößerung der Austrittsflächen nichts erkennbar ist. Es hat den Anschein, als ob der Sachverständige D. das allgemeine Wissen des Sachkundigen für Zählerbau zu hoch eingeschätzt hat. Rechtlich ist indes vor allem bedenklich, daß das Kammergericht die Frage der Vollenbung der Erfindung nur darauf abgestellt hat, ob das, was noch zu leisten war, für sich allein eine Erfindung darstellt oder nicht, und vor allem daran zu denken scheint, ob insoweit Erfindungshöhe, ein erheblicher Fortschritt vorliegt. Der Hinweis auf die Ausführungen von Piezder PatG. Anm. 20 zu § 1, S. 44 ist an sich zutreffend (vgl. auch Seligsohn PatG. Anm. 23 zu § 3, S. 110). Nach ständiger Rechtsprechung ist aber immer darauf abzustellen, ob im maßgeblichen Zeitpunkt bereits eine patentfähige Erfindung vorlag. In dieser Beziehung darf gerade bei der Betrachtung von Angestelltenerfindungen nicht zu weit gegangen, es dürfen an die Fertigstellung der Erfindung nicht zu geringe Anforderungen gestellt werden; das allgemeine Wissen des Durchschnittsfachmanns, der nach der Patentschrift (d. h. mit der „fertigen“ Erfindung) soll arbeiten können, darf nicht überschätzt werden. Es hat den Anschein, als ob der Sachverständige D. in diesen Fehler verfallen ist, weil er zu sehr das eigene Wissen und Können seiner Betrachtung zugrundegelegt hat. Deshalb muß dem Kammergericht Gelegenheit gegeben werden, diese Frage, bei der wahrscheinlich nochmals ein Sachverständiger zuzuziehen sein wird, unter Beachtung der vorerwähnten Gesichtspunkte einer erneuten Prüfung zu unterziehen. Dabei wird sich Gelegenheit finden, die Frage des Verschuldens der Rechtsvorgängerin der Beklagten noch einmal zu prüfen, falls das Kammergericht wieder zu dem Ergebnis gelangen sollte, daß die Erfindung des St. schon vor dem 1. Juli 1909 fertig war.